

POSTANOWIENIE

Dnia 3 września 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelektualnej w składzie:

Przewodniczący: sędzia Marian Kociołek

Protokolant: protokolant Alina Korytkowska

po rozpoznaniu w dniu 3 września 2020 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z wniosku A. AG z siedzibą w Ingolstadt

V. AG z siedzibą w Wolfsburgu

S.a.s. z siedzibą w Mlada Boleslav


z udziałem K.K.


o udzielenie informacji


postanawia:

1. nakazać K.K. udzielenia w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia informacji o :



(i) ilości zamówionych i otrzymanych oraz ilości zbytych, nie pochodzących od uprawnionego: (a) zaślepek (osłon) do samochodowych poduszek powietrznych oznaczonych



unijnym znakiem towarowym EUTM 000018762  lub oznaczeniem podobnym,


(b) emblematów oznaczonych unijnym znakiem towarowym EUTM 000018762  lub oznaczeniem podobnym, oraz (c) zaślepek (osłon) do samochodowych poduszek powietrznych z emblematami oznaczonymi unijnym znakiem towarowym EUTM 000018762


 lub oznaczeniem podobnym, jak również cenie uzyskanej przez naruszającą za te towary - za okres od 1 czerwca 2017 r. do 31 stycznia 2020 r.

(ii) ilości zamówionych i otrzymanych oraz ilości zbytych, nie pochodzących od uprawnionego: (a) zaślepek (osłon) do samochodowych poduszek powietrznych oznaczonych

unijnymi znakami towarowymi: „VW”  (EUTM 011238748); „VW”  (EUTM 000703983) lub oznaczeniami podobnymi; (b) emblematów oznaczonych unijnym znakiem

towarowym „VW”  (EUTM 011238748); „VW”  (EUTM 000703983) lub oznaczeni podobnymi, oraz (c) zaślepek (osłon) do samochodowych poduszek powietrznych z

emblematai oznaczonymi unijnymi znakami towarowymi „VW”  (EUTM

011238748); „VW”  (EUTM 000703983) lub oznaczeniami podobnymi, jak również cenie uzyskanej przez naruszającą za te towary - za okres od 1 czerwca 2017 r. do 31 stycznia 2020 r.;

(iii) ilości zamówionych i otrzymanych oraz ilości zbytych. nie pochodzących od uprawnionego: (a) zaślepek (osłon) do samochodowych poduszek powietrznych oznaczonych

unijnymi znakami towarowymi: „SKODA AUTO”  (EUTM 000933598), SKODA





(EUTM 003065059) lub oznaczeniami podobnymi; (b) emblematów oznaczonych

unijnymi znakami towarowymi: „SKODA AUTO”  (EUTM 000933598), SKODA












(EUTM 003065059) lub oznaczeniami podobnymi; oraz (c) zaślepek (osłon) do samochodowych poduszek powietrznych z emblematami oznaczonymi unijnymi znakami

towarowymi: „SKODA AUTO”  (EUTM 000933598), SKODA  (EUTM 003065059) lub oznaczeniami podobnymi, jak również cenie uzyskanej przez naruszającą za te towary - za okres od 1 czerwca 2017r. do 31 stycznia 2020r.

2. wyznaczyć: A. AG z siedzibą w Ingolstadt, V. AG z siedzibą w Wolfsburgu oraz S. a.s. z siedzibą w Mlada Boleslav termin dwóch tygodni od wykonania przez K.K. niniejszego postanowienia na wystąpienie z pozwem o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści lub odszkodowania;

3. zasądzić od K.K. na rzecz : A.AG z siedzibą w Ingolstadt, V. AG z siedzibą w Wolfsburgu oraz S. a.s. z siedzibą w Mlada Boleslav kwotę 2 331,- (dwa tysiące trzysta trzydzieści jeden) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 1 731,- (jeden tysiąc siedemset trzydzieści jeden) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie

1. A. AG w Auto-Union, Niemcy (dalej: „A. ”), V. AG w Wolfsburgu, Niemcy (dalej: „V. ”) i S. a.s. w Mlada Boleslav, Czech (dalej: „S. ”) pismem z 29 czerwca 2012 r. (data nadania w placówce pocztowej) wnieśli o nakazanie K. K. udzielenia w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia informacji o:
- i. ilości zamówionych i otrzymanych oraz ilości zbytych, nie pochodzących od uprawnionego: (a) zaślepek (osłon) do samochodowych poduszek powietrznych oznaczonych unijnym znakiem towarowym EUTM 000018762  lub oznaczeniem podobnym, (b) emblematów oznaczonych unijnym znakiem towarowym EUTM 000018762  lub oznaczeniem podobnym, oraz (c) zaślepek (osłon) do samochodowych poduszek powietrznych z emblematami oznaczonymi unijnym znakiem towarowym EUTM 000018762  lub oznaczeniem podobnym, jak również cenie uzyskanej przez naruszającą za te towary - za okres od 1 czerwca 2017 r. do 31 stycznia 2020 r.
- ii. ilości zamówionych i otrzymanych oraz ilości zbytych, nie pochodzących od uprawnionego: (a) zaślepek (osłon) do samochodowych poduszek powietrznych oznaczonych unijnymi znakami towarowymi: „VW”  (EUTM 011238748); „VW”  (EUTM 000703983) lub oznaczeniami podobnymi; (b) emblematów oznaczonych unijnym znakiem towarowym „VW”  (EUTM 011238748); „VW”  (EUTM 000703983) lub oznaczeniami podobnymi, oraz (c) zaślepek (osłon) do samochodowych poduszek powietrznych z emblematami oznaczonymi unijnymi znakami towarowymi „VW”  (EUTM 011238748); „VW”  (EUTM 000703983) lub oznaczeniami podobnymi, jak również cenie uzyskanej przez naruszającą za te towary - za okres od 1 czerwca 2017 r. do 31 stycznia 2020 r.;
- iii. ilości zamówionych i otrzymanych oraz ilości zbytych, nie pochodzących od uprawnionego: (a) zaślepek (osłon) do samochodowych poduszek powietrznych

oznaczonych unijnymi znakami towarowymi: „SKODA AUTO”



(EUTM

000933598), SKODA



(EUTM 003065059) lub oznaczeniami podobnymi; (b)

emblematów oznaczonych unijnymi znakami towarowymi: „SKODA AUTO”



(EUTM 000933598), SKODA



(EUTM 003065059) lub oznaczeniami

podobnymi; oraz (c) zaślepek (osłon) do samochodowych poduszek powietrznych z emblematami oznaczonymi unijnymi znakami towarowymi: „SKODA AUTO”



(EUTM 000933598), SKODA




(EUTM 003065059) lub oznaczeniami


podobnymi, jak również cenie uzyskanej przez naruszającą za te towary - za okres od 1 czerwca 2017 r. do 31 stycznia 2020 r. (pismo, k. 3-20)


2. K. K. w odpowiedzi na wniosek wskazała, że odmawia udzielenia informacji, gdyż ich przekazanie mogłoby narazić ją na odpowiedzialność karną. (pismo z 19 sierpnia 2020 r. – k. 199-200)
3. Na rozprawie 3 września 2020 r. strony podtrzymały stanowiska w sprawie. (protokół rozprawy, 205-205)

Sąd Okręgowy ustalił.


4. Wnioskodawcy są spółkami należącymi do Grupy V. – niemieckiego koncernu samochodowego – zajmują się produkcją samochodów, jak również akcesoriów samochodowych i części zamiennych. (odpisy z rejestrów – k. 29-51)
5. A. jest uprawniona do używania graficznego unijnego znaku towarowego  zarejestrowanego 2 czerwca 1988 r. pod numerem 000018762, chronionego do 1 kwietnia 2026 r., m.in. dla towarów w klasie 12 klasyfikacji nicejskiej (pojazdy i ich części, w tym silniki do pojazdów). (świadczenia rejestracji – k. 52-57, wydruki z bazy EUIPO – k. 58-59)


6. V. jest uprawniony do używania:

a) graficznego unijnego znaku towarowego  zarejestrowanego 12 lutego 2012 r., pod numerem 011238748, chronionego do 20 września 2022 r., m.in. dla towarów w klasie 12 klasyfikacji nicejskiej (pojazdy i ich części, w tym silniki do pojazdów).

b) graficznego unijnego znaku towarowego  zarejestrowanego 28 stycznia 1999 r., pod numerem 000703983, chronionego do 12 grudnia 2027 r., m.in. dla towarów w klasie 12 klasyfikacji nicejskiej (pojazdy i ich części, w tym silniki do pojazdów).
(świadczenia rejestracji – k. 66-106 i k. 111-128, wydruki z bazy EUIPO – k. 107-110 i k. 129-131)

7. S. jest uprawniona do używania:

a) graficznego unijnego znaku towarowego  zarejestrowanego 10 lutego 2000 r., pod numerem 000933598, chronionego do 18 września 2028 r., m.in. dla towarów w klasie 12 klasyfikacji nicejskiej (pojazdy i ich części, w tym silniki do pojazdów);

b) graficznego unijnego znaku towarowego  zarejestrowanego 1 października 2004 r., pod numerem 003065059, chronionego do 19 lutego 2023 r., m.in. dla towarów w klasie 12 klasyfikacji nicejskiej (pojazdy i ich części, w tym silniki do pojazdów);
(świadczenia rejestracji – k. 132-134 i k. 137-139, wydruki z bazy EUIPO – k. 135-137 i k. 140-142)

8. Znaki towarowe Wnioskodawców są powszechnie znane. (bezsporne)

9. K.K. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą „M. ” w Lesznie, zajmując się m.in. sprzedażą detaliczną części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. (CEIDG – k. 171)

10. Jesienią 2019 r. Komenda Wojewódzkiej Policji w P. oraz komenda Miejskiej Policji w L. zatrzymała w lokalu, w którym działalność gospodarczą prowadziła K.K., towar w

postaci zaślepek (osłon) na samochodowe poduszki powietrzne i emblematy, opatrzone podrobionymi znakami towarowymi Audi, Volkswagena i Skody. W lokalu K.K. zajęto: 1) 164 sztuk zaślepek (osłon) do samochodowych poduszek powietrznych, 158 sztuk emblematów oraz 7 sztuk zaślepek (osłon) wraz z emblematami oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi Audi, 2) 77 sztuk zaślepek (osłon) do samochodowych poduszek powietrznych, 81 sztuk emblematów oraz 22 sztuk zaślepek (osłon) wraz z emblematami oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi Volkswagena, 3) 15 sztuk zaślepek (osłon) do samochodowych poduszek powietrznych, 20 sztuk emblematów oraz 1 sztukę zaślepek (osłon) wraz z emblematami oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi Skody. (oświadczenia – k. 172-175, przyznane – k. 199-200 i k. 205, wyrok nakazowy – k. – 176-179)

11. Sąd Rejonowy w L. wyrokiem nakazowym z 29 stycznia 2020 r. uznał oskarżona K. K. winną tego, że 13 sierpnia 2019 r. w L. prowadząc działalność gospodarczą o nazwie M. w L. , ul. (...) usiłowała dokonać obrotu towarem m.in. 1) 164 sztuk zaślepek (osłon) do samochodowych poduszek powietrznych, 158 sztuk emblematów oraz 7 sztuk zaślepek (osłon) wraz z emblematami oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi Audi, 2) 77 sztuk zaślepek (osłon) do samochodowych poduszek powietrznych, 81 sztuk emblematów oraz 22 sztuk zaślepek (osłon) wraz z emblematami oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi Volkswagena, 3) 15 sztuk zaślepek (osłon) do samochodowych poduszek powietrznych, 20 sztuk emblematów oraz 1 sztukę zaślepek (osłon) wraz z emblematami oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi Skody, tj. przestępstwa z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 305 ust. 1 p.w.p. i skazał ją na grzywnę w wysokości 200 stawek dziennych po 40 zł. (wyrok nakazowy – k. 176-179)
12. Wnioskodawcy przed złożeniem wniosku o udzielenie informacji wzywali K.K. do dobrowolnego przekazania informacji o wszystkich producentach, dostawcach, odbiorcach hurtowych i prowadzących sprzedaż detaliczną oferowanych przez K.K. do sprzedaży zaślepek (osłon) do samochodowych poduszek powietrznych oznaczonych znakami towarowymi Audi i Volkswagen, liczby towarów, które zostały zakupione, importowane, zamówione i sprzedane, cen sprzedaży tych towarów, ilości towarów, które pozostają w posiadaniu. (wezwania do zapłaty – k. 180-189)

13.

Sąd Okręgowy zważył.

14. wniosek o udzielenie informacji jest uzasadniony.
15. Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to: jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany; jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.
16. Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20 marca 2003 r. C-291/00 *L.*) Dwa znaki towarowe są do siebie podobne, jeżeli z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 *M.*)
17. W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie



mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 C., z 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 W., z 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 L.)




18. Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 L. , z 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 L. i z 12.01.2006 r. C-361/04 R.) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 L., z 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 S. i z 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 C.)
19. Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. (tak wyrok Sądu z 12 lipca 2006 r. w sprawie T-277/04 V.) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)
20. Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W ust. 3 art. 9 stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności: a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach; b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem

lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem; c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem; d) używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw; e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie; f) używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE.






21. Gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznanie przepisom rozporządzenia, sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku unijnego. Przepis art. 130 ust. 2 rozporządzenia zobowiązuje sądy do uzupełniającego stosowania do unijnych znaków towarowych (w kwestiach w nim nieuregulowanych) przepisów prawa krajowego, w tym procesowych, obowiązujących w sprawach dotyczących ochrony znaku krajowego. (ust.3) Zgodnie z art. 131, do sądów państwa członkowskiego może być, w odniesieniu do unijnego znaku towarowego, złożony wniosek o zastosowanie środków tymczasowych (w tym zabezpieczających), jakie, na mocy prawa tego państwa, stosuje się do krajowego znaku towarowego. (ust.1) Uprawnionemu do unijnego znaku towarowego służyły zatem przed 1 lipca 2020 r. żądania określone w art. 286² p.w.p.,
22. Z art. 286² ust. 1 p.w.p. wynika, że sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw własności przemysłowej miejsca, w którym sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek, także przed wytoczeniem powództwa, wniosek uprawnionego z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji lub osoby, której ustawa na to zezwala o zabezpieczenie roszczeń przez zobowiązanie naruszającego patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji, ilości i cenach towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jeżeli wykaze wiarygodne okoliczności wskazujące na naruszenie.

23. Wnioskodawcy podnosili, że przysługuje im prawo ochronne na unijne znaki

towarowe Audi  (EUTM 000018762), „VW”  (EUTM 011238748);

„VW”  „SKODA AUTO”  (EUTM 000933598), SKODA  (EUTM 003065059), które to prawo narusza obowiązany, wobec czego zamierza skierować wobec niego powództwo, którego podstawą prawną jest art. 296 ust. 1 p.w.p., w świetle którego osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: 1) na zasadach ogólnych albo 2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

24. Nie ulega wątpliwości, że A., V. i S. są właścicielami graficznych znaków

towarowych: „Audi”  (EUTM 000018762), „VW”  (EUTM 011238748); „VW”  „SKODA AUTO”  (EUTM 000933598), SKODA  (EUTM 003065059), dla towarów w klasie 12 klasyfikacji nicejskiej m.in. pojazdy i ich części. Wynika to w sposób niewątpliwy ze świadectw rejestracji i wydruku z bazy EUIPO i nie było sporne między stronami.

25. Co więcej poza sporem pozostawała także okoliczność, że K. K. używa oznaczeń wysoce podobnych do ww. graficznych unijnych znaków towarowych. K.K. w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji, jak i także na rozprawie poprzedzającej wydanie postanowienia w sprawie, nie zaprzeczyła bynajmniej, aby wprowadzane przez nią do obrotu zaślepki (osłony) do samochodowych poduszek powietrznych, emblematy i zaślepki (osłony) w jakimś zakresie różniły się od przysługujących wnioskodawcą uprawnień do graficznych unijnych znaków towarowych.

26. Zatem zdaniem Sądu wnioskodawcy spełnili przesłanki wykazania wiarygodności naruszenia ich uprawnień z unijnych znaków towarowych przez K.K.. W konsekwencji czego Sąd zobligował K. K. do udzielenia wnioskowanych informacji.
27. Wprawdzie w odpowiedzi na wniosek o nakazanie udzielenia informacji K.K. podniosła, że odmawia udzielenia informacji z uwagi na to, że „udzielenie takich informacji mogłoby narazić ją na odpowiedzialnością karną”, to jednak w przedmiotowej sprawie art. 286² ust. 6 p.w.p., który jest podstawą stanowiska K. K., nie ma zastosowania.
28. Jak wynika, z art. 286² ust. 6 p.w.p. od obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i 2 może uchylić się ten, kto według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego mógłby jako świadek odmówić zeznań lub odpowiedzi na zadane mu pytanie. Z kolei z art. 261 § 2 k.p.c. wynika, iż świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, wymienionych w paragrafie poprzedzającym, na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej.
29. Po pierwsze, w art. 286² ust 6 p.w.p. jest mowa o „osobie”. Z kolei ustawodawca w art. 286² ust. 1 i 2 p.w.p. w sposób klarowny wskazuje, że udzielenia informacji można żądać od „naruszającego” (osoba naruszająca prawa) lub też od „innej osoby” (tj. osoba posiadająca towar naruszający uprawnienie, osoba korzystająca z usług naruszających uprawnienie, osoba świadcząca usługi wykorzystywane w działaniach naruszających uprawnienie, osoba wskazana jako uczestnik produkcji, wywarzania lub dystrybucji towarów lub świadczenia usług naruszających uprawnienie). W związku z tym gdyby ustawodawca zamierzał zastosować do „naruszyciela” dyspozycję art. 286² ust 6 p.w.p., to wskazałby, że od udzielenia informacji może uchylić się „naruszyciel i osoba”. Pominięcie w tym przepisie „naruszającego” wskazuje, że prawo z ww. przepisu mu nie przysługuje.
30. Po drugie, gdyby zaakceptować stanowisko K.K., wówczas doszłoby do kuriozalnej sytuacji, gdzie art. 286² p.w.p nie mógłby być w rzeczywistości stosowany. „Naruszający” mógłby bowiem w każdej sytuacji odmówić udzielenia informacji z uwagi na grożącą mu odpowiedzialność karną (art. 303-308 p.w.p.). Z kolei celem wskazanych przepisów była

ochrona „innych osób”, które brały udział w naruszeniu uprawnień, przed samooskarżeniem.

31. Po trzecie, przepis art. 286² ust 6 p.w.p. odwołuje się wprost do instytucji „świadka” – „kto według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego mógłby jako świadek odmówić zeznań lub odpowiedzi na zadane mu pytanie”. Z kolei sytuacja „naruszyciela” odpowiada raczej sytuacji strony w procesie, a nie świadka.
32. Po czwarte, gdyby nawet dyspozycję art. 286² ust 6 p.w.p. rozciągnąć na „naruszyciela” – co w ocenie Sądu jest jednak wykluczone – to zagrożenie odpowiedzialnością karną musi mieć charakter rzeczywisty (Komentarz do art. 261 k.p.c., Zieliński 2019, wyd. 10. Z kolei w sprawie, co wynika z materiału dowodowego – wyrok nakazowy – twierdzeń K. K. zawartych w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji oraz informacji przekazanych przez pełnomocnika K. K., toczy się obecnie postępowanie karne w przedmiocie obrotu podrobionymi towarami (art. 305 ust. 1 p.w.p.), w tym towarami oznaczonymi unijnymi znakami towarowymi Wnioskodawców. Zatem po stronie K.K. nie występuje „narażenie na odpowiedzialność karną”, gdyż odpowiedzialność ta jest już skonkretyzowana, a postępowanie karne jest w toku.
33. Z tych przyczyn Sąd uwzględnił wniosek o zobowiązanie do udzielenia informacji, bez których Wnioskodawcy nie mają możliwości ustalenia zakresu naruszenia ani sformułowania roszczeń adekwatnych do sposobu działania K.K. i powstałych już skutków naruszenia. (art. 286² ust. 1 w zw. z ust. 4 p.w.p.).
34. Na podstawie art. 286² ust. 12 p.w.p. w związku z art. 733 k.p.c. Sąd wyznaczył Wnioskodawcę termin dwóch tygodni od wykonania przez K.K. przedmiotowego postanowienia z wystąpieniem z pozwem o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści lub odszkodowania.
35. O kosztach postępowania Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 108 k.p.c. zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu, wskazaną w art. 98 § 1 i § 3 k.p.c. Na koszty procesu składało się w przedmiotowej sprawie wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika Wnioskodawców (1680 zł), opłata od wniosku (600 zł) oraz opłata od pełnomocnictw (3 x 17 zł). Zgodnie z art. 98 § 3 k.p.c. do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata/radcę prawnego zalicza się wynagrodzenie,

jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata/radcy prawnego, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez Sąd osobistego stawiennictwa strony. Wysokość wynagrodzenia pełnomocnika ustalono na podstawie § 8 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych.